

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

10 de octubre de 2022

Maria I Vivoni Beaty
P O Box 360393
San Juan, PR 00936-0393

ASUNTO

Acción Administrativa

MARCA



CLASE

001

NÚMERO DE PRESENTACIÓN

247453-01-1

FECHA DE PRESENTACIÓN

21 de marzo de 2022

SOLICITANTE

AGRO SERVICIOS, INC.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

Diseño: La Regla 16 y 24 (C)((2)), (D) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, establece que la solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar.

El solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño. No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): "GRÁFICO", "DISEÑO" O "VER FACSIMIL ADJUNTO". El diseño suministrado contiene una gama de elementos o componentes que constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. **En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.**

Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono y acorde con el dibujo suministrado con la solicitud.

Ejemplo:

A tenor con el **EJEMPLO** del dibujo provisto anteriormente, la descripción de dicho dibujo como un diseño sería la siguiente: **El diseño se compone de un rectángulo blanco. En la parte superior del rectángulo y alineado al centro se ilustra un sol, al cual solo se le ve la mitad superior. Debajo del sol se encuentra un rectángulo con bordes rojo y dentro de este se encuentran las palabras en mayúsculas "NUTRI PLUS". Debajo de esto se encuentra una caricatura del personaje "CHIPIN" (un chimpancé sonriente con sombrero de explorador)."**

Se sugiere la siguiente descripción del diseño de ser correcta: La marca consiste en las palabras en letra estilizada "VIVO GREEN" "VIVO" en violeta y "GREEN" en verde. Debajo la frase "HIGH PERFORMANCE TURF NUTRITION", "HIGH PERFORMANCE" en verde y "TURF NUTRITION" en violeta..

Especímenes:

La Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de bienes los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el

servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de bienes:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o
6. Tarjetas de negocios.

El solicitante incluyó un espécimen que no evidencian uso en el comercio para una marca de bienes. El espécimen provisto por el solicitante en la solicitud de registro consiste en un dibujo de la marca. La marca debe estar fijada al producto.

Por tanto, el solicitante debe proveerle al Registro de Marcas lo siguiente:

(1) Un espécimen sustituto que muestra la marca que aparece en el dibujo original;

y

(2) El solicitante tendrá que declarar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes sustitutos fueron utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud además una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento”.

Renuncia elementos no registrables:

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo.

Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. Ver Art. 6 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987). Además, de la renuncia a las palabras “International Bank”, el solicitante debe renunciar a las siguientes palabras:

El solicitante debe renunciar a la palabra “**High Performance**” ya que describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. La palabra “**High Performance**” es meramente elogiosa y descriptiva del supuesto mérito de los bienes y/o servicios del solicitante. *DuoProSS Meditech Corp. v. Inviro Med. Devices, Ltd.*, 695 F.3d 1247, 1256, 103 USPQ2d 1753, 1759 (Fed. Cir. 2012). “Self-laudatory or puffing marks are regarded as a condensed form of describing the character or quality of the goods [or services].” *DuoProSS Meditech Corp. v. Inviro Med. Devices, Ltd.*, 695 F.3d at 1256, 103 USPQ2d at 1759 (quoting *In re The Boston Beer Co.*, 198 F.3d 1370, 1373, 53 USPQ2d 1056, 1058 (Fed. Cir. 1999)). A esos efectos, palabras tales como “ultimate,” “best,” “greatest,” y similares generalmente se consideran elogiosas y descriptivas de una supuesta calidad superior de los bienes y/o servicios. See *In re Nett Designs, Inc.*, 236 F.3d 1339, 1342, 57 USPQ2d 1564, 1566 (Fed. Cir. 2001); *In re The Boston Beer Co.*, 198 F.3d at 1373-74, 53 USPQ2d at 1058-59.

Además, el solicitante debe renunciar las palabras “**Turf Nutrition**” describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. La palabra “Nutrition” se define como “the act or process of nourishing or being nourished specifically: the sum of the processes by which an animal or plant takes in and utilizes food substances.” A esos efectos, las palabras “**Turf Nutrition**” simplemente describen los productos del solicitante porque el alimento para plantas del solicitante es alimento para plantas.

Por lo tanto, la redacción simplemente describe una característica de los servicios.

A esos efectos, se enmienda esta sección para que lea de la siguiente manera:

Se renuncia a la protección exclusiva sobre las palabras “**HIGH PERFORMANCE TURF NUTRITION**” excepto según se utilizan en la marca de referencia.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales